

Fondamenti di diritto della Proprietà Industriale

Sardegna Ricerche
1.X.2008

Emanuele Montelione
Lexico Srl

Definizione di Brevetto

È un documento concesso da una autorità governativa che conferisce al titolare il diritto di escludere soggetti terzi dallo sfruttamento commerciale dell'oggetto dell'invenzione/innovazione

Definizione di Brevetto

Per la collettività:

incentivo all'innovazione scientifica e tecnologica
possibilità di libero sfruttamento dopo 10/20 anni

Definizione di Brevetto

Per il titolare:

recupero delle spese di ricerca e sviluppo e di quelle per la brevettazione mediante esclusiva di 10/20 anni

capitali da reinvestire in nuova ricerca

Definizione di Brevetto

Non costituisce autorizzazione per il titolare a realizzare, utilizzare, commercializzare l'invenzione/innovazione

Non impedisce a terzi di condurre attività sperimentale a fini non commerciali sull'oggetto dell'invenzione/innovazione

Inventore e titolare

- Diritto ad essere designato come inventore (inalienabile)
- Diritto patrimoniale sull'invenzione (titolarità)
- Diritto all'equo premio
- Invenzione su commissione
- Diritti di sfruttamento dell'invenzione
- Doveri di mantenimento in vigore e prosecuzione delle domande di brevetto
- Doveri di pagare quanto eventualmente dovuto all'inventore

Titolarità dell'invenzione

Il titolare del brevetto è generalmente il datore di lavoro

Se il ricercatore è pagato per inventare, gli spetterà solo il diritto morale di essere riconosciuto inventore

Se il ricercatore non è pagato per inventare, gli spetterà oltre al diritto morale di essere riconosciuto inventore anche un equo premio
Eccezione: invenzioni occasionali

Trasferimento di tecnologia

- I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne quello di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
- Possibilità di cedere il brevetto a terzi oppure concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive
- (segue)

Trasferimento di tecnologia

- Quando: appena depositata la domanda, il titolare può cedere il brevetto o concedere licenze su di esso.
- Cessione e licenza, esclusiva o non esclusiva, sono atti privati che, almeno nei termini da concordare, sono lasciati alla libera contrattazione delle parti.

Cos'è brevettabile

LE INVENZIONI

- ❖ Nuove
- ❖ Inventive
- ❖ Applicabili industrialmente

Cos'è brevettabile

La normativa si limita a recitare cosa non è considerato essere un'invenzione brevettabile.

- a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratori,
- c) le presentazioni di informazioni;
- ...(segue)

Cos'è brevettabile

La normativa si limita a recitare cosa non è considerato essere un'invenzione brevettabile.

- d) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
- e) questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati

Cos'è brevettabile

La normativa si limita a recitare cosa non è considerato essere un'invenzione brevettabile.

- le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Cos'è brevettabile

NOVITÀ

Un'invenzione è nuova quando non fa parte dello stato dell'arte

Lo stato dell'arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto

Cos'è brevettabile

ATTIVITÀ INVENTIVA

Un' invenzione implica un'attività inventiva se, rispetto a quanto è noto dallo stato dell'arte, non risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del settore

Cos'è brevettabile

APPLICABILITÀ INDUSTRIALE

Un'invenzione è atta ad avere un'applicabilità industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa quella agricola

Cos'è brevettabile

SUFFICIENTE DESCRIZIONE

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l'esperto nel settore sia in grado di riprodurla senza sforzi inventivi

Tutela dell'invenzione

- **Diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione.**
- **Appositi strumenti da attivare per far valere i propri diritti di esclusiva nei confronti di terzi che attuino comportamenti lesivi di tale esclusiva:**
 - **Misure Cautelari**
 - **Giudizio di merito**
 - **CTU**

Protezione conferita dal Brevetto

L'ambito di protezione (definito dalle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni) è commisurato a ciò che si è descritto nella domanda di brevetto

Limiti di esercizio del brevetto

- 20 anni dal deposito
- Nell'ambito del territorio di validità del brevetto

Modelli di utilità

Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Strategie di protezione

- Depositi nazionali
Convenzione d'Unione di Parigi, 1883: Diritto di priorità per depositi esteri corrispondenti entro 12 mesi
- Brevetto europeo
Convenzione di Monaco, 1973, in vigore per l'Italia dal 1978
(segue)

Strategie di protezione

- Domanda internazionale PCT
Patent Cooperation Treaty, 1970, in vigore per l'Italia dal 1985

(Brevetto Comunitario)

Brevetto Europeo

Paesi aderenti al 1 gennaio 2004 (data ultima variazione):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Finlandia,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Ungheria

TOTALE = 28

Stati di estensione: Albania, Croazia, Lettonia, Lituania,
Macedonia

PCT

Procedura unificata di deposito (con esame preliminare facoltativo) per tutti i paesi designati

Spese iniziali proporzionalmente ridotte: rinvio della scelta dei Paesi e dei relativi investimenti al 20° (solo per la Serbia Montenegro) o al 30°-31° mese dalla data di priorità

Perdite minime in caso di abbandono per mancanza di brevettabilità

Semplice gestione iniziale